

# マルチマルチクレーム制限が日本の審査実務 および外国出願へ及ぼす影響と対応策

高 橋 政 治<sup>\*</sup>  
右 田 俊 介<sup>\*\*</sup>

**抄 録** マルチマルチクレーム制限の概要，特に実務上の注意点について解説した。また，マルチマルチクレーム制限が日本の審査実務に及ぼす影響について典型例を挙げて検討し，マルチマルチクレームが制限されても，審査対象となった請求項についての新規性および進歩性の判断へは原則影響はないが，記載要件（サポート要件，実施可能要件），発明の単一性（第37条）およびシフト補正（第17条2第4項）の判断へは影響が有り得ることを示した。また，それへの対応策を提案した。さらに，マルチマルチクレーム制限が外国出願，特に欧州，中国，韓国，米国への特許出願へ及ぼす影響について検討し，マルチマルチクレームが許容されている欧州においてマルチマルチクレームを含まない特許出願を行った場合に想定されるリスクについて言及した。そして，それらを考慮したPCT出願および日本への基礎出願における（特許）請求の範囲および明細書の記載方法について提案した。

## 目 次

1. はじめに
2. マルチマルチクレーム制限の概要
  2. 1 マルチマルチクレームとは
  2. 2 マルチマルチクレーム制限の趣旨
  2. 3 実務上の注意点
3. マルチマルチクレーム制限が日本の審査実務に及ぼす影響と対応策
  3. 1 はじめに
  3. 2 新規性
  3. 3 進歩性
  3. 4 記載要件（サポート要件，実施可能要件）
  3. 5 発明の単一性，シフト補正
  3. 6 この章のまとめ
4. マルチマルチクレーム制限が外国特許出願に及ぼす影響と対応策
  4. 1 はじめに
  4. 2 欧 州
  4. 3 中国，韓国
  4. 4 米 国
  4. 5 各国移行を考慮したPCT出願
  4. 6 日本への基礎出願

5. まとめ
6. おわりに

## 1. はじめに

令和4年4月1日以降に出願された特許出願にマルチマルチクレームが含まれている場合，特許法第36条第6項第4号（委任省令要件）違反の拒絶理由が通知される。この拒絶理由通知への応答によってマルチマルチクレームを解消する補正が行われ，審査することが必要になった結果，通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する場合，最後の拒絶理由通知となる。

本稿ではマルチマルチクレーム制限が実務に及ぼす影響について典型例を挙げて検討し，対

\* ソナーレ特許事務所 弁理士  
Masaharu TAKAHASHI

\*\* ソナーレ特許事務所 弁理士  
Shunsuke MIGITA

応策について言及する。

## 2. マルチマルチクレーム制限の概要

### 2.1 マルチマルチクレームとは

マルチマルチクレームとは、マルチクレーム（2以上の請求項を択一的に引用する請求項）を引用するマルチクレームのことを指す。

例えば特許請求の範囲の記載が以下のような【例1】である場合、請求項3はマルチクレームであり、請求項4はマルチマルチクレームである。また、請求項7はマルチクレームである請求項4を請求項5または6を介して間接的に引用しているマルチクレームであるため、マルチマルチクレームである。

【例1】

【請求項1】

Aを有する装置。

【請求項2】

さらにBを有する請求項1に記載の装置。

【請求項3】

さらにCを有する請求項1または2に記載の装置。

【請求項4】

さらにDを有する請求項1～3のいずれかに記載の装置。

【請求項5】

Dがd1である請求項4に記載の装置。

【請求項6】

Dがd2である請求項4に記載の装置。

【請求項7】

さらにEを有する請求項5または6に記載の装置。

### 2.2 マルチマルチクレーム制限の趣旨

特許庁から公開されている資料<sup>1), 2)</sup>による

と「マルチマルチクレームは、日米欧中韓の主要庁のうち、日本・欧州は認めているものの、日本から多くの出願がされている米国・中国・韓国においては制限されている」こと、および「マルチマルチクレームについては、一の請求項を把握するにあたって、その請求項が引用する全ての各請求項の記載を組み合わせて把握することが必要であるなど、第三者による監視や審査処理において過度な負担を生じさせる要因である」ことを背景とし、「国際調和並びに審査負担及び第三者の監視負担の軽減の観点から、マルチマルチクレームの制限を導入する」とのことである。

### 2.3 実務上の注意点

詳細は特許庁のホームページ<sup>3)</sup>や特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第2章 第5節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件（特許法第36条第6項第4号）を確認して頂きたいが、その中でも、実務上、特に注意すべきと考えられることについて以下に説明する。

#### (1) 最後の拒絶理由通知となり得る

特許出願にマルチマルチクレームが含まれていると、特許法第36条第6項第4号（委任省令要件）違反の拒絶理由が通知されるが、この拒絶理由通知への応答によってマルチマルチクレームを解消する補正が行われ、審査することが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する場合、最後の拒絶理由通知となる。最後の拒絶理由通知となった場合、その後の補正は、原則として「目的外補正でないこと」（特許法第17条の2第5項）に限定される。なお、2回目の拒絶理由通知書が最初の拒絶理由通知となる場合もある。この場合、マルチマルチクレーム違反を指摘された出願であっても目的外補正禁止の制約を受けずに補正できる。

また、特許・実用新案審査基準 第四部 第4章 1. 1によると、目的外補正（特許法第17条の2第5項）の規定は、「発明の保護を十全に図るという特許制度の基本目的を考慮しつつ、迅速かつ確な権利付与を確保する審査手続を確立するために、最後の拒絶理由通知以降の補正を、既になされた審査結果を有効に活用できる範囲内に制限する趣旨で設けられたものである」ことから、「審査官は、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができる」と認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにする。」とされている。つまり、特許出願にマルチマルチクレームが含まれており、そのクレームについて特許法第36条第6項第4号（委任省令要件）違反の拒絶理由が通知され、補正することでその拒絶理由を解消したものの最後の拒絶理由が通知された場合、目的外補正の立法趣旨に鑑みれば、その後の補正は目的外補正であっても許容されることはある。

しかしながら、出願人側としては「マルチマルチクレームを含む特許出願を行うと、最初の拒絶理由通知においてマルチマルチクレームについては新規性、進歩性、記載要件等の実質的な審査が行われず、特許法第36条第6項第4号（委任省令要件）違反の拒絶理由が通知され、それを解消する補正を行うと、次は最後の拒絶理由通知となる可能性が高く、それに対する補正は「目的外補正でないこと」（特許法第17条の2第5項）に限定される可能性が高い」、つまり、審査前にマルチマルチクレームを含まないように特許請求の範囲を調整した場合と比べてマルチマルチクレームを含む場合は実質的な審査回数が1回減り、かつ、補正範囲が相対的に限定されると認識すべきであろう。

このような観点から考えると、日本特許出願

における特許請求の範囲の記載は（遅くとも審査着手前に）「マルチマルチクレームを含まないようにする」という方針が妥当と考える。

## (2) マルチマルチクレームを引用する請求項も審査されない

マルチマルチクレームであるとして特許法第36条第6項第4号（委任省令要件）違反と認定された請求項を引用する請求項に係る発明についても審査されない。

したがって、例えば上記〔例1〕のケースであれば、請求項5、6はマルチマルチクレームではないものの、マルチマルチクレームである請求項4に従属しているため実質的な審査の対象外となる。つまり、特許請求の範囲が〔例1〕である特許出願の場合、最初の拒絶理由通知においては、請求項1から請求項3については新規性、進歩性、記載要件等が判断されるが、請求項4から請求項7については特許法第36条第6項第4号（委任省令要件）以外の要件については審査されない。

なお、これに対して請求項1から請求項3については拒絶理由を解消することを意図した補正を行い、請求項4および請求項7については特許法第36条第6項第4号（委任省令要件）違反を解消する補正を行った場合、その次の拒絶理由通知の内容として、次の3通りが考えられる。ただし、次の3通りは代表的な例であって、その他のケースも有り得る。

第1は、請求項1から請求項3について、補正したことで拒絶理由が解消しているケースである。このケースでは、請求項4～7は請求項1～3に従属しているのであるから、請求項4～7についても新規性、進歩性は認められるはずである。したがって、請求項4～7に記載要件違反等が発見されないのであれば、次は特許査定となるはずである。一方、請求項4～7に記載要件違反等が発見されたのであれば、請求

項1～3については拒絶理由が発見されず、請求項4～7については記載要件違反等であるとの最後の拒絶理由が通知される。

第2は、請求項1から請求項3について、補正したものの拒絶理由が解消していないケースである。このケースでは、原則として請求項1～3の元の拒絶理由が解消していないとして拒絶査定になり、請求項4～7についての新規性、進歩性、記載要件等の判断結果は示されない可能性がある。

第3は、請求項1から請求項3について、補正したことで最初の拒絶理由通知において指摘した拒絶理由は解消したものの、別の拒絶理由が生じたケースである。このケースでは、請求項1～3については元の拒絶理由とは別の最初のまたは最後の拒絶理由が通知される。ここで請求項4～7については新規性、進歩性、記載要件等が判断される。

### (3) 分割出願、国内優先権主張出願、PCT出願

令和4年3月31日以前にした特許出願を令和4年4月1日以降に分割出願する場合、出願日が遡及するのであれば、マルチマルチクレーム制限は適用されない。国際出願日が令和4年3月31日以前であるPCT出願を、令和4年4月1日以降に日本へ国内移行した場合についても、同様にマルチマルチクレーム制限は適用されない。

一方、基礎出願の出願日が令和4年3月31日以前であっても、出願日が令和4年4月1日以降である国内優先権主張出願については、マルチマルチクレーム制限は適用される。PCT出願についても同様に、基礎出願の出願日が令和4年3月31日以前であっても、国際出願日が令和4年4月1日以降であれば、その後、日本へ国内移行した特許出願は、マルチマルチクレーム制限は適用される。

なお、PCT出願の国際段階については、従前

の通り、マルチマルチクレームについても国際調査や国際予備審査の対象となる。つまり、令和4年4月1日以降に行ったPCT出願の請求の範囲にマルチマルチクレームが含まれていても、国際調査や国際予備審査は従来通りに行われる。しかし、日本へ国内移行した場合、マルチマルチクレーム制限は適用されるので、これに適合させるためには、国内移行後、審査着手前に、マルチマルチクレームを解消する自発補正が必要となる。

### (4) 中国で採用されているようなマルチマルチクレーム制限の例外はない<sup>2)</sup>

中国ではマルチマルチクレームであっても「独立クレーム関与型」や「単項引用クレーム介在型」については許容されている。

例えば上記〔例1〕の請求項7のように、多項従属クレーム（請求項7）が、単項引用クレーム（請求項5, 6）を介して間接的に他の多項従属クレーム（請求項4）を引用する場合は「単項引用クレーム介在型」であり、マルチマルチクレーム制限の対象外となる。

また、他のクレームを引用していても、請求項の末尾が引用する請求項の末尾とは異なるもののように、当該引用する他のクレームをさらに限定するものでないものは独立クレームとして扱われる。これが「独立クレーム関与型」である。中国におけるマルチマルチクレーム制限は、多項従属クレームに対する制限であるため、独立クレームとして扱われるものについては制限の対象外となる。

このような例外は、日本においては認められない。

### 3. マルチマルチクレーム制限が日本の審査実務に及ぼす影響と対応策

#### 3.1 はじめに

マルチマルチクレームが制限されたことで、仮にそれが制限されていない場合に対して、新規性、進歩性、記載要件（サポート要件、実施可能要件）、発明の単一性（第37条）およびソフト補正（第17条2第4項）の判断が異なることになるかについて検討した。

#### 3.2 新規性

マルチマルチクレーム制限が新規性の有無の判断に与える影響について検討する。

特許・実用新案審査基準第1部 第2章 第2節 2.2には、調査対象を決定する際に考慮すべきこととして、「(1) 審査官は、請求項に係る発明の実施例も、調査対象として考慮に入れる。(2) 審査官は、査定までの審査の効率性を踏まえて、補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測できる事項も調査対象として考慮に入れる。」と記載されている。また、同節3.1.3には「審査官は、特許請求の範囲に記載された発明について、補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測される事項も考慮しながら先行技術調査」する旨が記載されている。

新規性の判断に用いる先行技術文献をこのように調査するため、特許請求の範囲がマルチマルチクレームを含んでいるか否かは、先行技術文献調査の結果には影響しないと考えられる。

次に、マルチマルチクレームが制限されていないケースと、制限されているケースとの各々について、新規性がどのように判断されるかを[例2]および[例3]を用いて比較検討する。

ここで[例2]は従来のようにマルチマルチクレームが制限されず、請求項4としてマルチ

マルチクレームを含んでいるケースであり、[例3]は現在のようにマルチマルチクレームが制限され、マルチマルチクレームを含まないケースである。[例2]と[例3]との違いは請求項4がマルチマルチクレームであるかないかのみである。なお、第3章において[例2]および[例3]の設定は同様とする。

[例2]

【請求項1】

Aを有する装置。

【請求項2】

さらにBを有する請求項1に記載の装置。

【請求項3】

さらにCを有する請求項1または2に記載の装置。

【請求項4】

さらにDを有する請求項1～3のいずれかに記載の装置。

[例3]

【請求項1】

Aを有する装置。

【請求項2】

さらにBを有する請求項1に記載の装置。

【請求項3】

さらにCを有する請求項1または2に記載の装置。

【請求項4】

さらにDを有する請求項1または2に記載の装置。

まず、従来の[例2]のケースでは、1つの先行技術文献からA+B+C+Dからなる引用発明が認定された場合、全請求項について新規性が無いと判断される。

また、例えば1つの先行技術文献からA + B + Cからなる引用発明が認定された場合、請求項1から3については新規性が無いと判断される。そして、請求項4については新規性があると判断され、進歩性の有無について検討される。

さらに、例えば1つの先行技術文献からA + Bからなる引用発明が認定された場合、請求項1および2については新規性が無いと判断される。そして、請求項3および4については新規性があると判断され、進歩性の有無について検討される。

次に、マルチマルチクレームが制限された[例3]のケースについて検討してみると、上記[例2]のケースと同一になることが分かる。

そうすると、マルチマルチクレーム制限が新規性の有無の判断に与える影響はないと考えられる。

### 3. 3 進歩性

#### (1) マルチマルチクレームを含む場合

マルチマルチクレーム制限が進歩性の有無の判断に与える影響について、上記の[例2]および[例3]を用いて検討する。

まず、マルチマルチクレームが制限されていない従来の[例2]のケースでは、例えば1つの先行技術文献から主引用発明としてA + B + Cが認定された場合、請求項4については進歩性の有無が検討される。

ここでA + Dの発明に顕著な効果があるならば、主引用発明(A + B + C)が認定された文献とは別の先行技術文献に副引用発明としてDが認定され、かつ、主引用発明と副引用発明とに基づいてA + B + C + Dに想到する動機づけがあったとしても、進歩性は肯定され得る。つまり、請求項4については進歩性が肯定され得る。

次に、同様の場合であって、A + Dではなく、B + Dの発明に顕著な効果があるとする。この場合、主引用発明(A + B + C)が認定された

文献とは別の先行技術文献に副引用発明としてDが認定され、かつ、主引用発明と副引用発明とに基づいてA + B + C + Dに想到する動機づけがあったとしても、進歩性は肯定され得る。しかし、審査官は請求項4について進歩性を認めることはない。請求項4は請求項1のみに従属するA + Dを含んでいるからである。さらに、それについて拒絶理由通知において言及または示唆することはないと筆者は考える。筆者は「請求項4は進歩性が認められないが、A + B + C + Dに限れば進歩性は認められる」と言及または示唆されている拒絶理由通知書を見たことが無いからである。

次に、同様の場合であって、A + Dではなく、C + Dの発明に顕著な効果があるとする。この場合はB + Dに顕著な効果がある場合と同様、進歩性は肯定され得るが、審査官は請求項4について進歩性を認めることはない。請求項4は請求項1のみに従属するA + Dや、請求項2に従属するA + B + Dを含んでいるからである。また、上記と同様、それについて拒絶理由通知において言及又は示唆することも無いであろう。

したがって、[例2]のケースにおいてA + Dにおいて顕著な効果がある場合、請求項4について特許査定となり得る。また、B + DまたはC + Dにおける顕著な効果があることを理由として進歩性を肯定させるためには、請求項1をA + B + DまたはA + C + Dとする補正を行うことが必要になる。具体的には請求項1から4の全請求項について新規性または進歩性を有しないと拒絶理由通知を受けた後、請求項1をA + B + DまたはA + C + Dとする補正を行い、合わせてB + DまたはC + Dの場合に顕著な効果があることを主張する意見書を提出することになるだろう。

#### (2) マルチマルチクレームを含まない場合

次に、マルチマルチクレームが制限された[例

3] のケースについて同様に検討すると、A + DまたはB + Dの場合に顕著な効果があるケースでは、[例2] のケースと同一になる。

一方、C + Dの場合に顕著な効果があるとすると、主引用発明(A + B + C)が認定された文献とは別の先行技術文献に副引用発明としてDが認定され、かつ、主引用発明と副引用発明とに基づいてA + B + Dに想到する動機づけがあるならば進歩性は否定される。請求項4はC + Dの構成を含まないからである。

したがって、[例3] のケースにおいてA + Dに顕著な効果がある場合、請求項4について特許査定となり得る。また、B + Dに顕著な効果がある場合には、請求項1をA + B + Dとする補正を行うことで進歩性が肯定され得る。具体的には請求項1から4の全請求項について新規性または進歩性を有しないとの拒絶理由通知を受けた後、請求項1をA + B + Dとする補正を行い、合わせてB + Dの場合に顕著な効果があることを主張する意見書を提出することになるだろう。

また、C + Dにおける顕著な効果がある場合には、請求項1をA + C + Dとする補正を行うことで進歩性が肯定され得る。具体的には請求項1から4の全請求項について新規性または進歩性を有しないとの拒絶理由通知を受けた後、請求項1をA + C + Dとする補正を行い、合わせてC + Dの場合に顕著な効果があることを主張する意見書を提出することになるだろう。

### (3) 対 比

このように[例2] の場合と[例3] の場合とを対比してみると、出願人側から見た対応方法は同一となる。つまり、マルチマルチクレームが制限されても、出願人側の対応方法には差異がないと考えられる。

### (4) 注意事項

マルチマルチクレーム制限に対応するために、従来、[例2] としていた特許請求の範囲の記載を[例3] へ変更するとともに、次の請求項5を作成して従属項の網羅性を[例2] と同一にするとよいのではないかとの意見もあるかもしれない。

#### 【請求項5】

さらにCおよびDを有する請求項1または2に記載の装置。

ここで、もし、[例2] ではC + Dの顕著な効果が認められて上記請求項5に相当する発明についての進歩性が判断されていたが、[例3] では上記請求項5に相当する発明についての進歩性が判断されなくなってしまうというのであれば、その意見は正しい。しかしながら、上記のように、そのようなことはないと考えられる。つまり、[例2]、[例3] のいずれであっても、C + Dの顕著な効果が認められて進歩性があると拒絶理由通知書に言及または示唆されることは無いと考える。

さらに言うとも、もし、C + Dの顕著な効果に基づいて進歩性を肯定する審査を最初の段階で行ってほしいのであれば、[例2]、[例3] のいずれであっても請求項5を追加するか、または、CまたはDの少なくとも1つの構成を請求項1に加えれば良い。しかし、これはマルチマルチクレーム制限とは無関係のこととなる。

### 3. 4 記載要件 (サポート要件, 実施可能要件)

マルチマルチクレーム制限が記載要件(サポート要件, 実施可能要件)の有無の判断に与える影響について、上記の[例2] および[例3] を用いて検討する。

[例2] において、A + B + C + Dの発明に

については記載要件を満たすと審査官が判断した場合、拒絶理由通知書に「請求項1～3についてはサポート要件を満たさない。請求項4は請求項1, 2, 3のいずれにも従属する場合に限られないからサポート要件を満たさない」というように記載されている場合がしばしば見受けられる。つまり、この記載は「請求項1 + 2 + 3 + 4であればサポート要件を満たすので、そのように補正せよ」との示唆である。このような示唆がある場合、それに従う補正を行えば、通常、サポート要件についての拒絶理由は解消する（実施可能要件についても同様）。

ここで[例3]において、A + B + C + Dの発明については記載要件を満たすと審査官が判断した場合、拒絶理由通知書に同様の示唆が示されないと推定される。[例3]の場合、特許請求の範囲にA + B + C + Dの発明が含まれていないからである。

この観点から考えると、マルチマルクレームが制限されたことで、記載不備との拒絶理由への対応は、その難易度が相対的に高くなった可能性があると考えられる。ただし、記載要件を満たすように明細書の書き方に注意を払うというだけの対策で十分とも考えられる。また、この懸念点を払拭したい場合、3. 3 (4) に示した請求項5を追記することが考えられる。

### 3. 5 発明の単一性（第37条）、シフト補正（第17条2第4項）

マルチマルクレーム制限が発明の単一性（第37条）の有無の判断に与える影響について、上記の[例2]および[例3]を用いて検討する。

ここで[例2]および[例3]におけるA, B, Cに特別な技術的特徴（STF）は無いものとする。また、Dが解決しようとする課題はAおよびCが解決しようとする課題と関連性が低い、Dの技術的特徴についてはAおよびCと技術的関連性が低いとする。

初めに、従来の[例2]について発明の単一性について検討する（下線は筆者による）。

特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第3章によると、初めに「特別な技術的特徴」（STF）の有無を判断し、その後、「審査の効率性」に基づいて発明の単一性について判断する。そこで「特別な技術的特徴」（STF）の有無について検討すると、[例2]の場合、請求項1はSTFを有しないので、請求項1の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項である請求項2についてSTFの有無が判断される。そして、同様にして請求項3および請求項4についてSTFの有無が判断される。ここでDが解決しようとする課題はCが解決しようとする課題と関連性が低い、技術的関連性は低くないので、請求項4のSTFの有無は判断されないと考えられる。特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第3章 4. 1 (2) (注3)によると、課題の関連性が低く、かつ、技術的関連性が低い場合に、STFは判断することを要しないとされているからである。

次に、マルチマルクレームが制限された[例3]における発明の単一性について検討する。

[例2]の場合と同様に「特別な技術的特徴」（STF）の有無について検討すると、[例3]の場合、請求項4は請求項3に係る発明の発明特定事項を全て含んでいないため、検討対象とはならない。そこで、次に、「審査の効率性」に基づいて検討すると、請求項4は請求項1に記載された発明の発明特定事項の全てを含んでいる同一カテゴリーの請求項ではあるものの、Dが解決しようとする課題はAが解決しようとする課題と関連性が低いため、請求項4のSTFの有無は判断されないと考えられる。特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第3章 4. 2 (1)によると、課題の関連性が低い場合、または、技術的関連性が低い場合に、STFは判断されないからである。

このような観点から考えると、マルチマルクレームが制限されたことで、発明の単一性が

満たされないと判断される可能性が相対的に高くなったと考えられる。この懸念点を払拭した場合は、3. 3 (4) に示した請求項5を追記することが考えられる。

また、同様の理由より、マルチマルチクレームが制限されたことで、シフト補正（第17条2第4項）であると判断される可能性が相対的に高くなったと考えられる。

### 3. 6 この章のまとめ

このようにマルチマルチクレームが制限されても、審査対象となった請求項についての新規性、進歩性の判断には原則、影響がないが、記載要件、発明の単一性（第37条）およびシフト補正（第17条2第4項）の判断については影響が有り得ると考えられる。

ところで、マルチマルチクレーム制限に伴い、従来、[例2]としていた特許請求の範囲を[例3]ではなく、以下の[例4]とした場合について検討する。なお、請求項3の「Cおよび／またはD」を「CおよびDからなる群から選ばれる少なくとも1つ」としても同じである。

[例4]

**【請求項1】**

Aを有する装置。

**【請求項2】**

さらにBを有する請求項1に記載の装置。

**【請求項3】**

さらにCおよび／またはDを有する請求項1または2に記載の装置。

このような[例4]は[例2]と同一内容と考えられるため、このような記載が認められるのであれば、上記のような、記載要件（サポート要件、実施可能要件）、発明の単一性（第37条）およびシフト補正（第17条2第4項）の判断へ

の影響はなくなると考えられる。

これに対して特許庁から公開されている資料<sup>1)</sup>によると、このように記載することで簡潔性要件違反（第36条第6項第3号違反）となる可能性があると考えられる。ただし、さらに別の資料<sup>4)</sup>によると、[例4]の請求項3のように記載したら簡潔性要件違反（第36条第6項第3号違反）となるということではなく、そのように記載した結果、全体として読んだときに簡潔性要件を満たしているかどうか審査されると考えられる。つまり、従来と同様、特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第2章 第4節の記載に基づいて審査したときに、簡潔性要件を満たすのであれば問題にならないということである。

そうすると実務においても、案件ごとに上記[例4]のような記載方法によって請求項を表すことは、検討に値すると考えられる。

## 4. マルチマルチクレーム制限が外国特許出願に及ぼす影響と対応策

### 4. 1 はじめに

マルチマルチクレーム制限が外国特許出願に及ぼす影響について、マルチマルチクレームが許容されている欧州を中心に検討する。

### 4. 2 欧州

#### (1) 制度

欧州特許庁（EPO）では、従来、マルチマルチクレームが許容されている。マルチマルチクレームを含むという理由で追加庁費用が発生することもない。

そこで、日本におけるマルチマルチクレーム制限が欧州特許出願に与える影響について検討する。

#### (2) 補正の観点<sup>5)</sup>

補正による新規事項の追加に厳しい欧州特許

庁では従属クレーム同士の特徴を組み合わせる補正が問題となることがある。例えばT2282/16において欧州特許庁の審判部は、複数の単従属クレームの特徴を組み合わせる補正が出願当初書面から「直接的にかつ一義的に(directly and unambiguously)」導き出せないとして新規事項の追加を伴うと判断した。

したがって、例えば、基礎となる日本特許出願と同様、前述の〔例3〕のようなマルチマルチクレームを含まない特許請求の範囲とした欧州特許出願について、出願後に以下の〔例5〕のように補正する場合(下線は筆者による)、補正の根拠を〔例3〕に示した出願時の特許請求の範囲の記載に求めることはできないと考えるべきである。出願時の特許請求の範囲において請求項4は請求項3に従属していないので、「CかつD」を含む構成が出願時の特許請求の範囲には開示されていないからである。この補正が新規事項の追加とみなされないようにするためには、明細書中に「CかつD」を含む構成が記載されていることが必要となる。

ここで明細書中において「CかつD」を含む構成は、実施形態または実施例レベルで開示されている必要はなく、形式的にそれが記載されていればよいと考えられる。例えば、明細書の〔課題を解決するための手段〕の欄などに特許請求の範囲と実質的に同じことを記すことがあるが、この欄に〔例2〕に相当する記載をしておけば、新規事項の追加とはみなされないと考えられる。

〔例5〕

【請求項1】

Aを有する装置。

【請求項2】

さらにBを有する請求項1に記載の装置。

【請求項3】

さらにCおよびDを有する請求項1または2に記載の装置。

【請求項4】(削除)

そうすると、補正の観点から考えた場合、欧州特許出願における出願時の特許請求の範囲は、必ずしもマルチマルチクレームとなっていてよいことになる。つまり、日本の基礎出願に合わせて欧州特許出願における特許請求の範囲もマルチマルチクレームが含まれないものとしても、明細書中にマルチマルチクレームに相当する記載がなされていれば、補正が制限されて不利になることはないと考えられる。

### (3) 優先権の観点<sup>5)</sup>

欧州特許庁では優先権主張における「同一の発明」は補正による新規事項の追加と同一の基準で判断される。すなわち、欧州特許庁で優先権主張が認められるためには欧州特許出願でクレームされた発明が基礎出願から「直接的にかつ一義的に(directly and unambiguously)」導き出せることが要件となる。

例えば、前述の〔例3〕のようなマルチマルチクレームを含まない特許請求の範囲とした基礎出願(例えば日本出願)を行い、これを基礎とするパリ優先権を主張した前述の〔例2〕のようなマルチマルチクレームを含む特許請求の範囲とする欧州特許出願を行った場合、〔例2〕の請求項4についてパリ優先権の効果が認められない可能性がある。上記の補正の場合と同様、基礎出願の出願時の特許請求の範囲〔例3〕において請求項4は請求項3に従属していないので、「CかつD」を含む構成が基礎出願の出願時の特許請求の範囲〔例3〕には開示されていないからである。欧州特許出願における特許請求の範囲〔例2〕の請求項4のパリ優先権の効果が認められるためには、基礎出願の明細書中に「CかつD」を含む構成が記載されて

いることが必要となる。

したがって、上記の補正の場合と同様であるが、例えば、基礎出願における明細書の「課題を解決するための手段」の欄などにマルチマルチクレームに相当する記載をしておくことが必要になる。

このように優先権の観点から考えると、基礎出願における出願時の特許請求の範囲は、必ずしもマルチマルチクレームとなっていないとよいことになる。つまり、基礎出願の出願時の特許請求の範囲が上記のようにマルチマルチクレームを含んでいなくても、明細書中にマルチマルチクレームに相当する記載がなされていれば、マルチマルチクレームを含む特許請求の範囲とした欧州特許出願におけるパリ優先権の効果が制限されて不利になるようなことはないと考えられる。

#### (4) 拡張欧州サーチレポート

欧州特許出願を行うとEESR (Extended European Search Report, 拡張欧州調査報告)が発行されるが、この調査の対象となる特許請求の範囲がマルチマルチクレームである場合とない場合とで、EESRの内容が異なることは無いと考えられる<sup>6)</sup>。

したがって、この観点から考えると、欧州特許出願時の特許請求の範囲がマルチマルチクレームであってもなくても、どちらでもよいことになる。

#### (5) 異議申立て

例えば前述の [例3] のようなマルチマルチクレームを含まない特許請求の範囲で特許が許可され、その後、異議申立てがなされたため、以下の [例6] のように補正したとする(下線は筆者による)。ここで [例3] の特許請求の範囲には「CかつD」の構成が存在していないが、明細書中にはこれに該当する構成が記載さ

れているとする。したがって、[例6]の請求項1の補正は新規事項の追加ではない。

しかしながら、この補正は特許請求の範囲ではなく明細書の記載に基づく補正である。この場合、請求項1は新規事項の追加ではないが、明確性要件(EPC第84条)違反との理由で取消となる可能性がある。欧州特許庁における異議では明確性要件は異議理由ではないが、欧州特許庁拡大審判部の審決(G3/14)によると、請求項が明細書に基づいて補正された場合は例外的に異議でも明確性要件が審査される。このため明細書の記載に基づく補正がなされた請求項1について明確性要件(EPC第84条)が審理され得る。

この結果、請求項1は新規事項の追加ではないが、明確性要件(EPC第84条)違反との理由で取消となる可能性がある。

ただし、審査段階において請求項3および請求項4の明確性要件は審査されており、明確性要件を満たすと判断されたからこそ許可されているわけであるから、それが異議申立てにおいて覆り、明確性要件違反であると判断される可能性は低いと言えるだろう。

[例6]

【請求項1】

A、CおよびDを有する装置。

【請求項2】

さらにBを有する請求項1に記載の装置。

【請求項3】 (削除)

【請求項4】 (削除)

これに対して、前述の [例2] のようなマルチマルチクレームを含む特許請求の範囲で特許が許可され、その後、異議申立てがなされたため、上記 [例6] のように補正したとする。ここで [例2] の特許請求の範囲には「CかつD」

の構成が存在しているので、この補正は特許請求の範囲の記載に基づくことになる。

この場合、欧州特許庁拡大審判部の審決（G3/14）によると、請求項1について明確性要件（EPC第84条）は審理されない。

このような観点から考えた場合、欧州特許出願時の特許請求の範囲がマルチマルチクレームを含む場合の方が、含まない場合と比較して、有利になる可能性があるといえる。

#### (6) 欧州への対応策

補正および優先権の観点から考えると、基礎出願および欧州特許出願の明細書中にマルチマルチクレームに相当する記載を示しておくべきであると考えられる。

特許請求の範囲についてはマルチマルチクレームとすることが最良ではあるが、異議申立てがなされ、かつ、異議申立てにおいて明細書の記載に基づいて補正することになり、かつ、それによって明確性が否定されるリスクは小さいと判断できるのであれば、マルチマルチクレームとしなくてもよいと考えられる。

なお、PCT出願における請求の範囲がマルチマルチクレームではなくても、明細書中にマルチマルチクレームに相当する記載が示されていれば、欧州へ移行する際にマルチマルチクレームへ変更する補正を行うことは可能だが、補正することで割増手数料（EPC規則38条(2)）が発生する可能性があり、かつ、補正を行うために欧州代理人への手数料が発生することを考慮すべきであろう。

### 4.3 中国、韓国

中国、韓国ではマルチマルチクレームは認められていない。ただし、それは拒絶理由の1つであるため、日本のように新規性、進歩性、記載要件等が審査されないということではない。最初の拒絶理由通知においてマルチマルチク

レームであることに基づく拒絶理由が指摘され、加えて新規性、進歩性、記載要件等の拒絶理由も指摘される。

したがって、拒絶理由が通知された後、新規性、進歩性、記載要件等への対応の際、合わせてマルチマルチクレームを解消する補正を行えばよく、出願時またはPCT出願からの国内移行時においてマルチマルチクレームが含まれていても問題ではない。

なお、中国は新規事項の追加が比較的厳しく判断される傾向にあり、補正前に従属関係にないサブクレーム同士の組み合わせをクレームアップすることが認められないことがしばしばある。そこで、明細書中にはマルチマルチクレームに相当する記載を示しておくとともに、請求の範囲に関しても出願当初は敢えてマルチマルチクレームとして従属関係の網羅性を高くしておくことも考えられる。実体審査が行われ、進歩性等とあわせてマルチマルチクレーム違反を指摘されてからこれらを解消するように補正対応してもよい。

韓国に関しては中国のような補正制限は見られないため、出願時点またはPCT出願からの国内移行時点でマルチマルチクレームを解消してマルチクレームとしてもよいだろう。

### 4.4 米 国

米国ではマルチクレームを含む場合は手数料が追加される。そこで、従来、米国では出願時またはPCT出願からの国内移行時において、単従属クレームとする（通常、請求項2以降を全て請求項1のみに従属させる）自発補正が行われている。

これについては今後も継続されると考えられる。すなわち、PCT出願の請求の範囲がマルチクレームを含む場合、米国へ国内移行時に自発補正が行われると考えられる。

## 4. 5 各国移行を考慮したPCT出願

前述のように、PCT出願の国際段階については、従前の通り、マルチマルチクレームについても国際調査や国際予備審査の対象となる。また、請求の範囲の記載がマルチマルチクレームを含むものであってもなくても、国際調査や国際予備審査、見解書の内容は同じになると考える。したがってPCT出願だけを考えれば、請求の範囲がマルチマルチクレームを含むものであってもなくても、どちらでも良いと考えられる。

そして、PCT出願における請求の範囲をマルチマルチクレームが含まないものとした場合、日本、中国、韓国へ移行する際に自発補正が不要となる。また、欧州へ移行する場合であって、4. 2 (5) に記載したリスクは許容できると判断できるのであれば、欧州においても自発補正を行うこと無く移行させればよい。これに対して4. 2 (5) に記載したリスクを許容できないと判断するのであれば、欧州への国内移行時にコストをかけてマルチマルチクレームを含む特許請求の範囲とする自発補正を行うことになる。

これに対して、PCT出願における請求の範囲をマルチマルチクレームが含むものとした場合、日本への国内移行時に自発補正が必要になる。また、欧州へ移行する際には自発補正は不要となる。中国および韓国に関しては4. 3で説明したように、マルチマルチクレームは認められていないものの、自発補正することなく移行してマルチマルチクレームのまま実際審査を受けてもよいであろう。

なお、PCT出願における請求の範囲を単従属クレームとすることも考えられる。本稿では詳細には検討していないが、これを選択すれば、米国への移行時において従来行っていた自発補正も不要になる。

## 4. 6 日本への基礎出願

多くの場合、日本へ出願し、それを基礎としてパリ条約優先権を主張して直接出願またはPCT出願を行うことになる。

ここで特許請求の範囲はマルチマルチクレームを含まないようにすべきと考える。

そして、パリ条約優先権の効果を高めるために、明細書中にはマルチマルチクレームに相当する記載を示しておくべきと考えられる。

## 5. まとめ

本稿ではマルチマルチクレーム制限が実務に及ぼす影響について典型例を挙げて検討した。ここで、本稿では典型例について検討しており、典型例に当て嵌まらないケースでは別の対策が必要になる可能性があることに注意されたい。また、外国出願については欧州を中心に検討した。他国における詳細検討が待たれる。

以下に本稿についてまとめる。

- ・日本特許出願における特許請求の範囲はマルチマルチクレームを含まないようにすべきである。
- ・マルチマルチクレーム制限が日本の審査実務に及ぼす影響は、記載要件（サポート要件、実施可能要件）、発明の単一性（第37条）およびシフト補正（第17条2第4項）においてあり得る。
- ・マルチマルチクレーム制限への対策として「および／または」「～なる群から選ばれる少なくとも1つ」という書き方を利用することが考えられる。ここで簡潔性要件違反（第36条第6項第3号違反）とならないように注意が必要である。
- ・日本特許出願およびPCT出願における明細書中（例えば「課題を解決するための手段」の欄）に、マルチマルチクレームに相当する記載を示しておくべきである。

・PCT出願における請求の範囲をマルチマルチクレームが含まれるものとする、日本への国内移行時に自発補正すべきだが、欧州、中国、韓国では不要となる。一方、マルチマルチクレームを含まないものとする日本、欧州、中国、韓国において国内移行時の自発補正は不要と考えられる。ただし、欧州においては若干のリスクが生じる可能性があるため、これを回避したい場合は欧州への国内移行時に自発補正が必要となる。

## 6. おわりに

本稿における欧州特許実務に関する部分について、欧州特許弁理士、ドイツ弁理士、日本弁理士である長谷川寛氏に貴重なアドバイスを頂いた。

### 注 記

- 1) 特許庁審査第一部調整課 審査基準室, 「マルチマルチクレーム制限について」  
<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/document/multimultichecker/multichecker.pdf>
- 2) 特許庁, 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第16回審査基準専門委員会ワーキン

ググループ 配布資料「マルチマルチクレーム制限について」

[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun\\_wg/document/16-shiryu/01.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/16-shiryu/01.pdf)

- 3) 特許庁調整課審査基準室, 「マルチマルチクレームの制限について」  
<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html>
- 4) 特許庁, 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第16回審査基準専門委員会ワーキンググループ議事録, p.26  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun\\_wg/document/index/16\\_gijiroku.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/index/16_gijiroku.pdf)
- 5) 長谷川寛, 「日本のマルチマルチクレーム制限がEPO移行へどのように影響するか」, 知財実務情報Lab.  
<https://chizai-jj-lab.com/2022/04/05/0330/>
- 6) 欧州特許弁理士である長谷川寛氏によると「EESRにおいて主に議論されるのは独立クレームについてであり、クレームがマルチマルチであるからといって通常従属クレーム同士の組み合わせにまでには言及しない」とのことである。  
(URL参照日は全て2022年4月23日)

(原稿受領日 2022年5月3日)